



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2013-0324-TRA-PI

Solicitud de traspaso de signos distintivos “REAL HOTELS & RESORTS”

REAL HOTELS AND RESORTS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 80765)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0046-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con diez minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neuroh, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en condición de apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Palm Chambers No. 3, P.O. Box 3152, Road Towm, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del once de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Setiembre del 2012, la Licenciada Kristel Faith Neuroh, de calidades y condición indicadas al inicio, presenta solicitud de traspaso de los signos “**REAL HOTELS & RESORTS**”, números de registro 165965, 167178, 170555.



II. Que mediante auto de prevención de las once horas con treinta minutos y diez segundos del tres de octubre de dos mil doce, visible al folio ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó al solicitante las siguientes prevenciones de forma y fondo: “**SE PREVIENE** al solicitante del documento de transferencia de referencia, para que en el plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a: /1- Aportar certificación de personería jurídica actual y vigente de la firma cedente, donde se demuestren las facultades de representación legal del señor Ramón Diego Bustamante. Art. 82 bis ley de marcas (Dr-05-2012)/2-. Respecto a la transferencia del nombre comercial 170555, debe indicarse expresamente que el nombre comercial se transfiere junto con el establecimientos comercial, lo anterior de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Marcas./**SE PREVIENE** al solicitante del documento de Transferencia de referencia, para que en el plazo de **TREINTA DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación (...). Analizada la presente solicitud se indica que no procede la solicitud de transferencia por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor. Lo anterior por cuanto al efectuar el estudio, se logra determinar que quien trasfiere la marcas “**REAL HOTELS & RESORTS**”, registro 165965, 167178,170555, también es propietaria de las marcas **REAL FUSION HOTELS & RESORTS**, registro 165964, **REAL LUXURY HOTELS & RESORTS**, registro 166017,, **REAL FUSION HOTELS RESORTS**, registro 167361, y el nombre comercial **REAL LUXURY HOTELS & RESORTS** registro 167222, y que protege los mismos servicios o giros comerciales relacionados con las marcas que se traspasan.(...)Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

III. Mediante resolución de las trece horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del once de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la gestión y en consecuencia ordena el archivo del expediente. Dicha resolución fue apelada por el solicitante y siendo que fue admitido el recurso mediante resolución de las nueve horas,



cincuenta y dos minutos y diecinueve segundos del seis de marzo de dos mil trece, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución el siguiente hecho:

- 1.- Que la resolución de las once horas con treinta minutos y diez segundos del tres de octubre de dos mil doce, fue notificada al solicitante, al medio por él señalado, el día 5 de Octubre de 2012, (Ver Folio 9 vuelto).
- 2.- Que el señor *Ramón Diego Bustamante* es apoderado generalísimo de Hotel Camino Real S.A. (Ver folio 52).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como un hecho no probado con influencia para la resolución de este asunto, el siguiente:

- 1.- Que el solicitante demostrará que el nombre comercial se transfiere junto con el establecimiento comercial.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta minutos y diez segundos del tres de octubre de dos mil doce, le previno al solicitante objeciones de forma y fondo, las cuales en lo que interesa indica: *“Respecto a la transferencia del nombre comercial 170555, debe indicarse expresamente que el nombre comercial se transfiere junto con el establecimiento comercial, lo anterior de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Marcas. (...). Analizada la presente solicitud se indica que no procede la solicitud de transferencia por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor. Lo anterior por cuanto al efectuar el estudio, se logra determinar que quien transfiere la marcas “REAL HOTELS & RESORTS”, registro 165965, 167178,170555, también es propietaria de las marcas **REAL FUSION HOTELS & RESORTS**, registro 165964, **REAL LUXURY HOTELS & RESORTS**, registro 166017,, **REAL FUSION HOTELS RESORTS**, registro 167361, y el nombre comercial **REAL LUXURY HOTELS & RESORTS** registro 167222, y que protege los mismos servicios o giros comerciales relacionados con las marcas que se traspasan.(...)”*. Para este efecto se le otorga un plazo de quince días hábiles para las objeciones de forma y treinta días hábiles para las objeciones de fondo, bajo apercibimiento de tener su gestión por abandonada, en caso de no cumplir lo requerido, y debido a que no cumplió con lo prevenido el citado Registro declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente alega que la solicitud de traspaso presentada se debe precisamente a que las compañías REAL HOTELS AND RESORTS INC. y HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA guardan relaciones comerciales y pertenecen a un mismo grupo económico por lo que no existe riesgo de confusión en cuanto a asociación empresarial y sí procede el traspaso solicitado para dichas marcas, siendo su representada también titular de los signos inscritos por los cuales el registrador archivó el traspaso bajo el movimiento aplicado número 2-80765. Asimismo con el fin de superar el obstáculo expuesto, procedieron a presentar el 27 de febrero de 2013, bajo el movimiento



aplicado 2-83353 solicitud de traspaso para los números de registro 165964,166017,168361 y 167222. Por lo que solicita revocar la resolución de archivo en contra del trámite de traspaso presentado y se proceda a continuar con la transferencia bajo el número de movimiento aplicado 2-80765.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se evidencia que la recurrente no cumplió con lo solicitado por el Registro de la Propiedad Industrial, a pesar de habersele advertido que en caso de incumplir con lo prevenido se tendría *“por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.”*

En particular, observa este Tribunal que el solicitante no procedió a cumplir con un requisito formal como lo es la presentación del documento de cesión del traspaso del establecimiento comercial tal y como lo requiere el artículo 69 de la Ley de marcas en relación al 31 inciso f) de la citada ley y 29 de su Reglamento, situación por la cual se justifica el abandono de la solicitud por faltar un requisito de forma necesario para tramitar el asunto.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9 contempla que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el abandono de la petición.

Ahora bien, merece tenerse presente que el supra citado numeral **13** de la Ley de rito, estipula en su párrafo segundo que para el caso que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, es posible subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y *“...bajo el apercibimiento de considerarse*



abandonada”.

Con relación a ello merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en dicha norma, y en este caso se considera abandonada la solicitud.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día 27 de Febrero del 2013, resulta a todas luces totalmente improcedente, dado que no se le dio respuesta a lo solicitado en el tiempo procesal oportuno y como bien lo indicó el *a quo*, el tiempo para contestar las prevenciones de forma vencían el día 29 de Octubre del 2012 y las de fondo el día 19 de noviembre del 2012, y aunque posterior a estos términos se presentó la solicitud de transferencias de las marcas registros 165965 , 167178 y 170555, que corresponde a las objeciones de fondo, no se resolvió lo requerido referido al contrato de cesión del nombre comercial, por lo que al no contar con lo solicitado en el auto de prevención del día de referencia anterior, lo procedente es como se le advirtió, declarar el abandono de la gestión conforme al artículo 13 de la ley de rito.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, y al presentarse las apuntadas inconsistencias que no han sido atendidas a pesar de que el Registro de la Propiedad Industrial previno sobre su subsanación a efectos de poder tramitar la solicitud presentada, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neuroh, en su condición de apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del once de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Kristel Faith Neuroh, en su condición de apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del once de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se tenga por abandonado y archive el expediente de solicitud de traspaso de los signos “**REAL HOTELS & RESORTS**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28